

# Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Pavia

## Indice

1. Premessa
2. Panorama normativo
3. Iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale"
4. Piano "Proprietà Intellettuale"
  - 4.1. Definizioni
  - 4.2. Competenze
  - 4.3. Ambito di applicazione
  - 4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali
  - 4.5. Riservatezza
  - 4.6. Comunicazione
  - 4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo
  - 4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo
  - 4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura
  - 4.10. Ripartizione dei proventi
  - 4.11. Servizio Ricerca e Terza Missione
  - 4.12. Budget e costi
5. Altri documenti utili

## 1. Premessa

Il presente documento si basa sulle buone pratiche elaborate all'interno dell'Associazione Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria), di cui l'Università degli Studi di Pavia è socia, e dalle esperienze di alcune università italiane fra cui, in particolare, il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bologna. Questo documento ha il triplice scopo di:

- delineare una **Iniziativa Strategica d'Ateneo per la valorizzazione della ricerca e per i diritti di proprietà intellettuale** che, anche in relazione all'"Iniziativa Strategica d'Ateneo per la promozione e il supporto della creazione di nuove imprese innovative", favorisca l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo al fine di massimizzare l'impatto e le ricadute anche territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- costituire il **punto di riferimento strategico, operativo e procedurale per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale basati sui risultati delle attività svolte nell'Ateneo;**

- assicurare una **gestione della proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca** coerente con le linee di indirizzo e le norme applicabili ai progetti finanziati dal programma quadro europeo Horizon2020, con lo scopo di rendere maggiormente finanziabili le iniziative dell'Università degli Studi di Pavia.

L'Università di Pavia inoltre auspica e si impegna affinché queste linee guida siano adottate anche dalle Università di Bergamo, di Brescia e di Milano-Bicocca secondo quanto previsto nella "Convenzione per la creazione di una rete di collaborazione per la valorizzazione della ricerca", sottoscritta dall'Università di Pavia e dalle tre università indicate.

## **2. Panorama normativo**

Il panorama normativo riguarda il Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art.65, e la Carta Europea dei Ricercatori.

## **3. Iniziativa strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale"**

Il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia riporta: "Art.6.4- L'Università promuove le relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, in primo luogo con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con quelle del terzo settore, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale." Pertanto l'efficacia delle azioni di trasferimento della conoscenza diventano un punto di riferimento per le relazioni tra l'Università e la società nel suo insieme fra cui, in particolare, le altre Università, gli Enti di Ricerca e il tessuto industriale e imprenditoriale, il territorio, i servizi e le amministrazioni pubbliche.

In conformità a tali principi e orientamenti, l'Iniziativa Strategica "Valorizzazione della ricerca e diritti di proprietà intellettuale" ha come obiettivi principali:

- diffondere la cultura della valorizzazione dei risultati delle attività dell'Università di Pavia anche mediante gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale e industriale;
- aumentare il ruolo economico, sociale, strategico, progettuale e innovativo dell'Università di Pavia nei confronti della società, delle imprese e delle istituzioni promuovendo gli strumenti che consentono l'efficace impatto applicativo dei risultati delle attività dell'Università di Pavia;
- realizzare una visione integrata della valorizzazione delle attività dell'Università di Pavia: quindi non solo brevetti ma anche marchi, disegni e modelli, varietà vegetali, modelli di utilità, software, banche dati, diritto d'autore, know how, progetti, etc;
- realizzare una visione integrata di tutti i soggetti coinvolti nei processi di generazione dei prodotti valorizzabili; i soggetti sono le persone che svolgono attività presso l'Università di Pavia a vario titolo, sia dipendenti che non dipendenti, quale che sia il ruolo di appartenenza;

- definire i principi ispiratori da cui discendono i processi per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale;
- definire i criteri per identificare le possibili ricadute delle azioni di valorizzazione, criteri che devono essere ispirati alla trasparenza, ai diritti e ai doveri dei ricercatori, alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato;
- evitare il rischio di perdita inconsapevole di diritti di proprietà intellettuale e il rischio di utilizzazione impropria di proprietà intellettuale di altri;
- completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo la conoscenza degli strumenti e dei processi sulla proprietà dei beni immateriali nei ricercatori, nei giovani laureati e nei dottori di ricerca, favorendo una formazione professionale – anche del personale tecnico amministrativo – in linea con le aspettative del mondo del lavoro con riguardo alle tematiche del trasferimento tecnologico.

Nell'ambito di tale iniziativa strategica, l'Ateneo intende promuovere attività e servizi per sviluppare la cultura della valorizzazione della ricerca e favorire e supportare l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

#### **4. Piano "Proprietà Intellettuale"**

Nel seguito sono definite le Linee Guida per l'acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

##### **4.1. Definizioni**

Ai fini delle presenti linee guida, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

- "Ateneo": l'Università degli Studi di Pavia;
- "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, incluse le attività svolte su commissione per conto di terzi, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
- "Beni Immateriali": i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, le informazioni segrete, varietà vegetali, i marchi, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale, i progetti di lavori di ingegneria, i marchi e i diritti d'autore come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati. Le clausole standard, che saranno armonizzate con eventuali regolamenti sui contratti di ricerca, di consulenza, di prove e in generale di commesse per conto terzi, prevedono che l'Università di Pavia partecipi all'ottenimento e alla gestione dei diritti sulle invenzioni che

nascono nell'ambito di tali contratti;

- "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e europea in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- "Responsabile Scientifico": il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;
- "Ricercatori": i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;
- "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto.

#### **4.2. Competenze**

Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione dell'Ateneo, Servizio Ricerca e Terza Missione.

#### **4.3. Ambito di applicazione**

Le presenti Linee Guida si applicano ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca così come di altre attività che rientrano nelle loro funzioni.

#### **4.4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali**

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

- sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o
- sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo.

In tutti gli altri casi il Ricercatore decide se esercitare il suo diritto ad essere proprietario o cederlo.

#### **4.5. Riservatezza**

Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi che intendano avviare un processo di brevettazione, sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo

debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

- non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;
- provvederà a informare tempestivamente il Servizio Ricerca e Terza Missione di ogni circostanza che possa comportare la perdita dei requisiti normativamente previsti perché Beni Immateriali possano essere utilmente protetti dall'Ateneo.

L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
- le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Le Università di Bergamo, Milano-Bicocca, Brescia e Pavia avranno facoltà di richiedere, senza oneri per le stesse, il parere scientifico di un docente di una delle altre Università in merito alla proposta di brevetto proveniente da un loro dipendente, previo assenso dello stesso. Il docente incaricato di fornire il parere di cui sopra sarà tenuto all'obbligo di riservatezza e non diffusione del materiale e delle informazioni ricevute, restando personalmente responsabile, con preventiva manleva del relativo ente, delle eventuali violazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

#### **4.6. Comunicazione**

Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale che sia atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, e che si intenda brevettare, ne darà comunicazione al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo utilizzando l'apposito modulo, nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, al Responsabile Scientifico.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo potrà:

- valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo stesso o il Ricercatore proponga la cessione dei diritti all'Ateneo;
- esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore.

#### **4.7. Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo**

Fermo restando quanto indicato al punto 4.4, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il

trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria e a titolo gratuito. A questo fine il Ricercatore può proporre all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo. L'Ateneo ha in questo caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che proviene da un Ricercatore. La valutazione della proposta di trasferimento all'Ateneo, così come la proposta di deposito di una domanda internazionale di brevetto, è a carico della Commissione per il Trasferimento della Conoscenza.

Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale che deve essere sottoscritto dalle parti. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati al successivo punto 4.10 delle presenti linee guida.

#### **4.8. Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo**

Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo come previsto dal punto 4.7, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di trenta mesi dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo giustificato, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso. Il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento e i costi vivi del trasferimento, nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

#### **4.9. Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura**

In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura.

#### **4.10. Ripartizione dei proventi**

Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde gli eventuali proventi derivanti dall'attività di valorizzazione:

- per il 50% al Ricercatore;
- per il 20% alla Struttura cui il Ricercatore afferisce al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione;
- per la rimanente parte all'Amministrazione Universitaria .

Le suddette percentuali si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e delle eventuali spese sostenute dall'Ateneo per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento.

Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento ovvero, in difetto, in parti uguali.

Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a

corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione. La norma di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un diritto d'autore, un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

#### **4.11. Servizio Ricerca e Terza Missione**

Il Servizio Ricerca e Terza Missione è la struttura che l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca.

A questo fine possono usufruire del Servizio Ricerca e Terza Missione:

- i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.4;
- i Ricercatori che abbiano trasferito o siano intenzionati a trasferire i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto al punto 4.7.

#### **4.12. Budget e costi**

Ogni anno l'Ateneo definisce un budget per il sostegno delle attività di valorizzazione della ricerca. I Diritti di Proprietà Intellettuale, ad esempio i brevetti, saranno acquisiti utilizzando tale budget fino a suo esaurimento che, nel caso avvenga nell'anno di riferimento, potrà essere rifinanziato sulla base di una relazione del Prorettore alla Terza Missione. In ogni caso il Prorettore alla Terza Missione predisporrà ogni anno una relazione sulle attività di trasferimento tecnologico, inclusi i costi sostenuti e le eventuali entrate da valorizzazione dei Beni Immateriali, che presenterà al senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La spesa relativa al deposito della domanda di brevetto internazionale graverà, per il 50%, sul Fondo Spese "Provento brevetti" dell'Amministrazione Centrale e, per il restante 50%, sui fondi del Dipartimento di afferenza dell'inventore.

### **5. Altri documenti utili**

Al fine di poter aiutare e guidare i Ricercatori nella valorizzazione della ricerca e nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale, sono stati predisposti e sono disponibili sul sito web dell'Università di Pavia i seguenti documenti:

Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all'Università degli Studi di Pavia e relativo allegato. Moduli. Si tratta dei seguenti moduli e modelli:

- modulo di comunicazione di realizzazione di una invenzione brevettabile;
- modulo di proposta di trasferimento di Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo (successivamente unito al "modulo di comunicazione di realizzazione di una invenzione brevettabile");
- modello di contratto tra il Ricercatore e l'Ateneo per il trasferimento del Diritto di Proprietà Intellettuale;
- modello di trasferimento, da parte dei ricercatori partecipanti o comunque coinvolti, dei Diritti di Proprietà Intellettuale che nascono da Attività di Ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo (successivamente unito al "modello di contratto tra il Ricercatore e l'Ateneo per il trasferimento del Diritto di Proprietà Intellettuale").
- Guida per l'inventore. Si tratta di una guida che illustra il brevetto e gli altri beni immateriali

individuandone le caratteristiche, le finalità d'uso, i requisiti e le procedure per l'ottenimento e per la valorizzazione.